

Vom Wildern in fremden Gründen*

Thomas Fuchs**

22. Juli 2005

ArbGG §§ 65, 73; GmbHG §§ 4, 17; HGB §§ 17, 74 ff.; MarkenG §§ 5 Abs. 2 S. 1, 15 Abs. 2, Abs. 4, 140 Abs. 1; ZPO § 240 S. 1

1. Wer einen Teil der Firma eines anderen als Domäne im Internet benutzt, auf der dadurch konnektierten Webpräsenz aber eine andere Geschäftsbezeichnung führt, ist dem anderen nach den §§ 15 Abs. 4, Abs. 2, 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG zur Unterlassung verpflichtet.

2. Der Unterlassungsanspruch umfasst jedenfalls dann die Löschung der Domäne, wenn jegliche Anhaltspunkte dafür fehlen, dass sie zu anderen als den bisherigen, rechtlich zu beanstandenden Zwecken verwendet wird (Leitsätze des Bearbeiters).

BAG, Urteil vom 7. September 2004 — 9 AZR 545/03 ([Lexetius.com/2004, 2777](http://Lexetius.com/2004,2777))

Inhalt

1 Aus dem Tatbestand	1
2 Aus den Entscheidungsgründen	2
3 Anmerkung	5

1 Aus dem Tatbestand

Die Parteien streiten darüber, ob der Beklagte berechtigt ist, die Domäne "results.de" im Internet zu benutzen.

Der Kläger ist Insolvenzverwalter der "RESULTS Unternehmensberatung für Organisation und Datenverarbeitung GmbH". Der Beklagte war bei der Insolvenzschuldnerin als angestellter Berater tätig. Das Arbeitsverhältnis endete auf Grund eines gerichtlichen Vergleichs mit dem 30. September 1998. Bereits am 27. September 1998 beantragte der Beklagte bei

* (URL: <http://delegibus.com/2005,8.pdf>) = JR 10/2005, S. 439–440.

** Rechtsanwalt Dr. iur., Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht; tfuchs@lexetius.com.

der DENIC e. G. ohne Einwilligung der Insolvenzschildnerin die Registrierung einer Domäne, und zwar möglichst "[...]" sowie alternativ "results.de". Ihm wurde die Domäne "results.de" zugeteilt. Seit 1999 stellte der Beklagte darunter eine Webpräsenz ins Netz. Diese führte unter der Überschrift "If You want Results ..." zu seiner Firma "G". Dort wurde "Ganzheitliches Informations- und Vermögens-Management. Beratung für Datenverarbeitung, Organisation, neue Technologien" angeboten. Der Geschäftsführer der Insolvenzschildnerin erfuhr im April 1999 von der Nutzung der Domäne durch den Beklagten. Mit ihrer am 10. Januar 2002 beim Arbeitsgericht eingegangenen und am 18. Januar 2002 zugestellten Klage hat die Insolvenzschildnerin die Unterlassung der Inanspruchnahme der Domäne begehrt.

Die Insolvenzschildnerin hat zuletzt beantragt, den Beklagten zu verurteilen,

1. die Nutzung der Domäne "results.de" zu unterlassen sowie ihm für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000,00 Euro anzudrohen sowie eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten gegen ihn festzusetzen,
2. die Nutzung der Domäne "results.de" gegenüber der Registrierungsstelle DENIC e. G. freizugeben.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er beruft sich unter anderem auf Verjährung.

Das Arbeitsgericht hat, nachdem es die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den Gerichten für Arbeitssachen durch Beschluss rechtskräftig festgestellt hatte, die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Insolvenzschildnerin hat das Landesarbeitsgericht der Klage stattgegeben. Dagegen richtet sich die Revision. Während des Verlaufs des Revisionsverfahrens ist über das Vermögen der Schuldnerin das Insolvenzverfahren eröffnet und der jetzige Kläger zum Verwalter bestellt worden. Nachdem dieser die Aufnahme des Verfahrens abgelehnt hatte, hat der Beklagte das Verfahren mit dem Ziel der Wiederherstellung der arbeitsgerichtlichen Entscheidung aufgenommen.

2 Aus den Entscheidungsgründen

Der Senat kann in der Sache entscheiden. Das Verfahren wird nach der Aufnahme durch den Beklagten in der Revisionsinstanz fortgeführt (§ 240 S. 1 ZPO, §§ 35, 85 InsO). Für Kennzeichenstreitsachen nach dem Markengesetz sind zudem zwar nach § 140 Abs. 1 MarkenG die Landgerichte ausschließlich zuständig. Im Revisionsverfahren ist die Zulässigkeit des Rechtswegs

nach den §§ 65, 73 Abs. 2 ArbGG, § 17a Abs. 5 GVG allerdings regelmäßig nicht mehr zu prüfen.

Die Revision ist unbegründet. Der Beklagte darf die Domäne nicht weiter nutzen und muss sie gegenüber der Registrierungsstelle freigeben.

Allerdings ergibt sich der Anspruch nicht aus einer nachwirkenden arbeitsvertraglichen Nebenpflicht, sondern aus den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften. Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses endet zugleich die Pflicht des Arbeitnehmers zur Wettbewerbsenthaltung, sofern — wie hier — kein Wettbewerbsverbot nach den §§ 74 ff. HGB vereinbart ist. Der Arbeitnehmer kann dann wie jeder Dritte zu seinem ehemaligen Arbeitgeber in Wettbewerb treten. Die Grenzen ergeben sich nur aus den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.¹

Die Ansprüche folgen aus den §§ 15 Abs. 4, Abs. 2, 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG. Danach kann der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung Unterlassung verlangen, wenn ein Dritter ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

Die Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs liegen vor. Die Bezeichnung "RESULTS" ist eine nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG geschützte geschäftliche Bezeichnung, weil sie ein Teil der Firma der Insolvenzschuldnerin ist (§ 17 HGB, §§ 4, 17 Abs. 3 GmbHG).² Der Beklagte nutzt im geschäftlichen Verkehr das der geschäftlichen Bezeichnung der Schuldnerin ähnliche Zeichen "results.de" zudem in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen.

Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch bei dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichnungsrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungsfähigen Bestandteil zu verkürzen.³ Der vom Beklagten benutzte Domänenbestandteil "results" unterscheidet sich von dem geschützten Firmenbestandteil "RESULTS" nur durch die Kleinschreibung und ist ihm deshalb ähnlich. Der Beklagte benutzt diese ähnliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr. Eine im Internet genutzte Domäne eignet sich zur Kennzeichnung und Identifizierung. Sie gibt dem Internetnutzer regelmäßig einen ersten Hinweis auf das sich hinter der Domäne verbergende Angebot und den dahinter stehenden Anbieter. Die Registrierung stellt deshalb eine Benutzung dar.⁴ Das gilt jedenfalls dann, wenn — wie hier — über die Domäne auch eine Webpräsenz aufgerufen werden kann. Die vom Beklagten benutz-

¹BAG, Lexetius.com 1998, S. 1450, Abs. 23 ff.

²Vergleiche BGH, Lexetius.com 2002, S. 1268, Abs. 15.

³BGH, Lexetius.com 2002, S. 1268, Abs. 22.

⁴OLG Dresden, JurPC Web-Dok. 183/1999, Abs. 19.

te Domäne entspricht in ihrer Wortbedeutung dem geschützten Firmenbestandteil "RESULTS" der Insolvenzschuldnerin. Da mit ihm auch eine Webpräsenz aufgerufen werden kann, die auf geschäftliche Angebote verweist, liegt darin eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Der Beklagte verwendet das Zeichen zudem in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung "RESULTS" hervorzurufen. Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien.⁵ Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Landesarbeitsgerichts ist eine Verwechslungsgefahr gegeben, weil der Geschäftsgegenstand, für den der Beklagte wirbt, neben Finanzdienstleistungen auch die Beratung für Datenverarbeitung, Organisation und neue Technologien umfasst und sich insoweit mit dem Geschäftsfeld der Insolvenzschuldnerin deckt. Der Beklagte gebraucht den streitbefangenen Teil des Zeichens schließlich unbefugt. Seine Nutzung ist nicht durch ein bei der Auslegung von Regelungen des Markengesetzes zu berücksichtigendes Freihaltungsinteresse gerechtfertigt.⁶

Der Unterlassungsanspruch schließt auch die Löschung der Domäne ein. Die umstrittene Frage, ob bereits die Einrichtung einer Domäne auch ohne eine dahinter stehende Webpräsenz markenrechtliche Unterlassungsansprüche auslösen kann,⁷ bedarf hier keiner Stellungnahme. Der Anspruch auf Löschung besteht schon deshalb, weil jegliche Anhaltspunkte dafür fehlten, dass der Beklagte die Domäne zu anderen als den bisherigen, rechtlich zu beanstandenden Zwecken verwenden wird.⁸ Zumindest in diesen Fällen ist der Anspruch auf Abgabe einer Verzichtserklärung gegenüber der Registrierungsstelle ein unselbständiger, den Unterlassungsanspruch ergänzender Beseitigungsanspruch.⁹

Der Anspruch ist nicht verjährt. Der Beklagte hat die Domäne während des gesamten instanzgerichtlichen Verfahrens verwendet. Während des Revisionsverfahrens hat er zwar die Verwendung unterlassen und die Domäne abgemeldet, jedoch ausdrücklich nur zur Vermeidung der Zwangsvollstreckung. Es ist eine Begehungsgefahr bestehen geblieben, die durch das "Berühmen" mit dem Recht, sich in bestimmter Weise zu verhalten, begründet wird.¹⁰ Bei einem derartigen dauerhaften Verhalten tritt keine Verjährung ein, weil der Anspruch ständig neu begründet wird.

⁵BGH, Lexetius.com 2002, S. 1268, Abs. 19.

⁶BGH, Lexetius.com 2001, S. 1010, Abs. 39 ff.

⁷Bejahend *OLG Dresden*, JurPC Web-Dok. 183/1999, Abs. 19; verneinend *OLG Karlsruhe*, JurPC Web-Dok. 17/2002, Abs. 9.

⁸Vergleiche *OLG Köln*, WRP 2002, S. 253 f.

⁹Vergleiche dazu *OLG München*, CR 1998, S. 558.

¹⁰Dazu *BGH*, Lexetius.com 2001, S. 2886, Abs. 23.

3 Anmerkung

Die markenrechtlich schulmäßig aufgebaute und deshalb auf den ersten Blick überzeugend wirkende Entscheidung gibt bei näherem Hinsehen Anlass zur Nachfrage. Die Revision wurde nämlich nach § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG zugelassen, weil eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung habe.¹¹ Welche Rechtsfrage das Landesarbeitsgericht Hannover damit meinte, ist nicht ersichtlich. Abgesehen von der Rechtsfrage, ob bereits die Registrierung einer Domäne, das heißt ohne dahinter stehende Webpräsenz, markenrechtliche Unterlassungsansprüche auslöst, stützt sich die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts jedenfalls auf ständige oder zumindest gefestigte Rechtsprechung. Von der genannten Frage meint das Bundesarbeitsgericht dagegen mit Hinweis auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln¹², sie bedürfe hier keiner Stellungnahme. Der Anspruch auf Löschung bestehe schon deshalb, weil jegliche Anhaltspunkte dafür fehlten, dass der Beklagte die Domäne zu anderen als den bisherigen, rechtlich zu beanstandenden Zwecken verwenden werde.¹³ Dies vermag ich nicht zu teilen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besteht im Bereich von Unterlassungsansprüchen nach den §§ 15 Abs. 4, Abs. 2, 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG kein auf Löschung gerichteter Beseitigungsanspruch hinsichtlich einer Domäne, wenn ihre Verwendung im geschäftlichen Verkehr nicht unter allen Umständen untersagt werden kann. Die in Fällen der — hier allerdings nicht gegebenen — Gleichnamigkeit nach dem Rücksichtnahmegebot vorzunehmende Abwägung der Interessen der Beteiligten könne es nämlich gebieten, auch mildere Mittel als ein Verbot in Erwägung zu ziehen.¹⁴ Selbst wenn im Bereich des geschäftlichen Verkehrs Unterlassungsansprüche bestehen, komme ein Beseitigungsanspruch nur in Betracht, wenn die Verwendung auch im privaten Verkehr untersagt werden kann.¹⁵ Die Oberlandesgerichte Frankfurt a. M. und Karlsruhe vertreten zudem die Auffassung, Namensgleichheit löse nicht schon wegen der Benutzung eines identischen Zeichens Unterlassungsansprüche nach § 14 MarkenG zugunsten des älteren Zeichens aus. In jedem Fall komme es auf eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr an. Verwechslungsgefahr zwischen einer im Internet genutzten Domäne und einer Marke setze hiernach zumindest voraus, dass die Domäne für eine Ware oder Dienstleistung verwendet werde, für welche die Marke nach dem Verzeichnis Schutz biete. Das bedeute, dass wegen einer registrierten, aber nicht verwendeten Domäne nach dem Markengesetz keine Unterlassungsansprüche begründet

¹¹LAG Hannover, JurPC Web-Dok. 132/2004, Abs. 23.

¹²OLG Köln, WRP 2002, S. 253 f.

¹³BAG, Lexetius.com 2004, S. 2777, Abs. 34.

¹⁴BGH, Lexetius.com 2001, S. 2886, Abs. 33; BGH, Lexetius.com 2002, S. 677, Abs. 28, 36.

¹⁵BGH, Lexetius.com 2002, S. 677, Abs. 37.

seien, solange ungewiss sei, für welche Waren oder Dienstleistungen die Domäne verwendet werden solle.¹⁶

Ausgehend davon bildet das Oberlandesgericht Köln mit seiner Ansicht, der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG umfasse jedenfalls dann die Löschung einer Domäne, wenn jegliche Anhaltspunkte dafür fehlen, dass sie zu anderen als den bisherigen, rechtlich zu beanstandenden Zwecken verwendet wird,¹⁷ keineswegs einen Ausnahmefall. Vielmehr stellt es sich der Rechtsprechung der genannten Oberlandesgerichte entgegen. Während diese die Beweislast dafür, dass eine Domäne für bestimmte Waren oder Dienstleistungen benutzt werden soll, zu Recht beim Kläger sehen, kehrt das Oberlandesgericht Köln die Beweislast mit dem von ihm gebildeten Negativkriterium kurzerhand um. Dies ist nicht nur nach der gesetzlichen Beweislastverteilung der Unterlassungsansprüche nach den §§ 14, 15 MarkenG unzulässig.

Damit bleibt es bei der genannten Rechtsfrage. Das Oberlandesgericht Dresden ist diesbezüglich der Meinung, eine Benutzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG liege schon in der Registrierung einer Domäne, auch wenn darunter noch keine Webpräsenz abgerufen werden könne.¹⁸ Zu Begründung verweist es nur auf die Rechtsprechung der Landgerichte Braunschweig, München I, Lüneburg und Frankfurt a. M. Das Landgericht Braunschweig führt insoweit eine Stelle aus der Literatur¹⁹ an, wonach die Registrierung einer Domäne allein wegen der damit verbundenen Kosten nur sinnvoll sei, wenn sie auch benutzt werden soll. Die Registrierung indiziere die Benutzungsabsicht.²⁰ Das Landgericht München I behauptet lediglich, die Registrierung einer Domäne stelle bereits eine Benutzung dar.²¹ Die Entscheidungen der Landgerichte Lüneburg²² und Frankfurt a. M.²³ ergingen zu dem im geschäftlichen Verkehr subsidiären § 12 BGB.²⁴ Dies alles überzeugt wenig.

Für Kennzeichenstreitsachen sind nach § 140 Abs. 1 MarkenG eigentlich die Landgerichte ausschließlich zuständig. Mit Rücksicht darauf hätte es dem Bundesarbeitsgericht gut angestanden, sich möglichst weitgehend abzusichern. Obwohl die gute Absicht in der Entscheidung durchaus

¹⁶OLG Frankfurt, WRP 2000, S. 646; OLG Karlsruhe, JurPC Web-Dok. 17/2002, Abs. 11.

¹⁷OLG Köln, WRP 2002, S. 253 f.

¹⁸OLG Dresden, JurPC Web-Dok. 183/1999, Abs. 19.

¹⁹Nordemann, NJW 1997, S. 1893.

²⁰LG Braunschweig, CR 1998, S. 365.

²¹LG München I, ZUM-RD 1998, S. 284–287.

²²LG Lüneburg, GRUR 1997, S. 471 f.

²³LG Frankfurt a. M., CR 1997, S. 288.

²⁴Dazu auch BGH, Lexetius.com 2001, S. 2886, Abs. 31, 52.

zum Ausdruck kommt, ist dies hier entgegen schöner Tradition²⁵ gründlich misslungen.

Literatur

Fuchs, Thomas: Arbeitnehmer-Urhebervertragsrecht. Baden-Baden, 2005.
Nordemann, Axel: Internet-Domains und zeichenrechtliche Kollisionen. NJW, 1997, S. 1891–1897.

Rechtsprechung

- BAG:** Urteil vom 13. September 1983 — 3 AZR 371/81. Lexetius.com, 1983, S. 1, Abs. 1–32 (URL: <http://lexetius.com/1983,1>).
- BAG:** Urteil vom 12. März 1997 — 5 AZR 669/95. Lexetius.com, 1997, S. 381, Abs. 1–33 (URL: <http://lexetius.com/1997,381>).
- BAG:** Urteil vom 19. Mai 1998 — 9 AZR 394/97. Lexetius.com, 1998, S. 1450, Abs. 1–50 (URL: <http://lexetius.com/1998,1450>).
- BAG:** Urteil vom 7. September 2004 — 9 AZR 545/03. Lexetius.com, 2004, S. 2777, Abs. 1–43 (URL: <http://lexetius.com/2004,2777>).
- BGH:** Urteil vom 1. März 2001 — I ZR 211/98 — Tagesschau. Lexetius.com, 2001, S. 1010, Abs. 1–49 (URL: <http://lexetius.com/2001,1010>).
- BGH:** Urteil vom 22. November 2001 — I ZR 138/99 — shell.de. Lexetius.com, 2001, S. 2886, Abs. 1–54 (URL: <http://lexetius.com/2001,2886>).
- BGH:** Urteil vom 21. Februar 2002 — I ZR 230/99 — defacto. Lexetius.com, 2002, S. 1268, Abs. 1–41 (URL: <http://lexetius.com/2002,1268>).
- BGH:** Urteil vom 11. April 2002 — I ZR 317/99 — vossius.de. Lexetius.com, 2002, S. 677, Abs. 1–41 (URL: <http://lexetius.com/2002,677>).
- LAG Hannover:** Urteil vom 02. September 2003 — 13 Sa 453/03 — results.de. JurPC Web-Dok. 132/2004, Abs. 1–23 (URL: <http://www.jurpc.de/rechtspr/20040132.htm>).
- LG Braunschweig:** Urteil vom 5. August 1997 — 9 O 188/97 — deta.com. CR, 1998, S. 364–367.
- LG Frankfurt a. M.:** Urteil vom 26. Februar 1997 — 2/6 O 633/96 — das.de. CR, 1997, S. 287–288.
- LG Lüneburg:** Urteil vom 29. Januar 1997 — 2 O 336/96 — celle.de. GRUR, 1997, S. 470–472.
- LG München I:** Urteil vom 17. September 1997 — 1 HKO 12216/97 — deutsches-theater.de. ZUM-RD, 1998, S. 284–287 (URL: http://www.netlaw.de/urteile/lgm_35.htm).

²⁵Das Bundesarbeitsgericht ließ beispielsweise in seinen Entscheidungen “Statikprogramme” und “Schaufensterdekoration” die umstrittene Frage, ob der Arbeitgeber an einem vom Arbeitnehmer geschaffenen urheberrechtlich geschützten Werk grundsätzlich das ausschließliche Nutzungsrecht erwerbe (vergleiche dazu *Fuchs*, Arbeitnehmer-Urhebervertragsrecht, S. 146 f.), ausdrücklich offen (*BAG*, Lexetius.com 1983, S. 1, Abs. 23; *BAG*, Lexetius.com 1997, S. 381, Abs. 18 f.).

- OLG Dresden:** Urteil vom 20. Oktober 1998 — 14 U 3613/97 — cyberspace.de. JurPC Web-Dok. 183/1999, Abs. 1–32 (URL: <http://www.jurpc.de/rechtspr/19990183.htm>).
- OLG Frankfurt:** Beschluss vom 12. April 2000 — 6 W 33/00. WRP, 2000, 645–647.
- OLG Karlsruhe:** Urteil vom 12. September 2001 — 6 U 13/01 — dino.de. JurPC Web-Dok. 17/2002, Abs. 1–16 (URL: <http://www.jurpc.de/rechtspr/20020017.htm>).
- OLG Köln:** Urteil vom 2. November 2001 — 6 U 48/01 — freelotto.de. WRP, 2002, S. 249–254.
- OLG München:** Urteil vom 2. April 1998 — 6 U 4798/97 — freundin.de. CR, 1998, S. 556–558.